

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.09.2024, поданное индивидуальным предпринимателем Паланским Артемом Сергеевичем, Ростовская область, г. Таганрог (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023705139, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению «» по заявке № 2023705139, поданной 27.01.2023, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 11 класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), указанных в заявке.

Роспатентом 24.11.2023 по указанной заявке принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 11 класса МКТУ, при этом в регистрации для другой части заявленных товаров 11 класса МКТУ отказано по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. В результате проведения экспертизы заявленного обозначения

выявлен сходный до степени смешения товарный знак «» по свидетельству № 637980 (приоритет: 01.09.2016), зарегистрированный на имя

Общества с ограниченной ответственностью «Волжский светотехнический завод ЛУЧ», Самарская область, г. Тольятти, в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 20.09.2024, заявитель выразил несогласие с принятым Роспатентом решением, отметив следующее:

- заявитель оспаривает отказ в предоставлении правовой охраны в отношении части товаров 11 класса МКТУ, а именно «котлы газовые; котлы отопительные; оборудование отопительное; оборудование теплотехническое; печи [отопительные приборы]; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе»;

- испрашиваемые к регистрации товары не являются однородными товарам, указанным в перечне свидетельства № 637980.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 24.11.2023 по заявке № 2023705139 и принять решение о регистрации



комбинированного обозначения «» на имя заявителя в отношении следующего перечня товаров:

11 - антиобледенители для транспортных средств; аппараты адсорбционные для получения газа; аппараты дезинфекционные для медицинских целей; аппараты дистилляционные; аппараты для гидромассажных ванн; аппараты для дезинфекции; аппараты для дезодорации воздуха; аппараты для ионизации воздуха или воды; аппараты для охлаждения напитков; аппараты для полива с удобрениями; аппараты и машины для очистки воды; аппараты и машины холодильные; аппараты и устройства для охлаждения; аппараты мембранные для получения газа; аппараты морозильные; аппараты охлаждающие для раздачи напитков; аппараты ферментационные для промышленных целей; баки охладительные для печей; бачки смывные для туалетов; башни для дистилляции; биде; биореакторы для очистки сточных вод; биореакторы для переработки отходов; бойлеры, за исключением частей машин; ванны; ванны [сосуды] гидромассажные; ванны сидячие; вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части установок для

кондиционирования воздуха]; вентиляторы бытовые электрические; витрины охлаждающие; влагопоглотители; водоспуски для туалетов; воздухоочистители для кухонь; газоохладители, не являющиеся частями машин; гидранты; дегидраторы для пищевых продуктов, электрические; дистилляторы; души; емкости холодильные; запальники фрикционные для поджига газа; заслонки дымоходов; зольники для печей; испарители; йогуртницы электрические; кабины душевые; кабины передвижные для турецких бань; камеры морозильные электрические; камеры холодильные; каминные комнатные; каналы дымоходные; капсулы кофейные, пустые, для электрических кофеварок; клапаны для регулирования уровня в резервуарах; колонны дистилляционные; колосники для печей; колпаки вытяжные; колпаки вытяжные лабораторные; кондиционеры; кондиционеры для транспортных средств; котлы для прачечных; котлы и трубы для котлов; кофемашины с очистителями воды; краны; краны для труб и трубопроводов; краны-смесители для водопроводных труб; кузницы портативные; машины для полива и орошения сельскохозяйственные; машины для приготовления мороженого; машины для приготовления пива бытовые электрические; машины для приготовления соевого молока, электрические; машины для производства снега; мембраны для установок обратного осмоса; мембраны для устройств фильтрации воды; насадки для кранов антиразбрызгивающие; оборудование для дистилляции; оборудование и приборы для охлаждения; оборудование и средства для очистки и дезинфекции; оборудование и установки холодильные; озонаторы для дезинфекции; писсуары, являющиеся санитарно-техническим оборудованием; погреба винные электрические; помещения стерильные [установки санитарные]; приборы водозаборные; приборы для обезвоживания пищевых отходов; приборы для окулирования, за исключением медицинских; приборы для охлаждения; приборы для очистки газов; приборы для очистки масел; приборы для приготовления йогурта электрические; приборы и машины для очистки воздуха; приборы и машины для производства льда; приборы и установки для охлаждения; принадлежности предохранительные для водяных или газовых приборов и водо- или газопроводов; принадлежности предохранительные и регулировочные для газовых приборов;

принадлежности регулировочные для водяных или газовых приборов и водопроводов или газопроводов; принадлежности регулировочные и предохранительные для водопроводного оборудования; принадлежности регулировочные и предохранительные для газопроводов; приспособления для поворачивания вертела; приспособления с вертелом для жарки мяса; прокладки водопроводных кранов; пушки снежные; раковины; раковины кухонные, встроенные в столешницу; рассеиватели ирригационные капельные [ирригационные аксессуары]; резервуары для хранения воды под давлением; сиденья для туалетов; системы гидропонные; скрубберы [части газовых установок]; скрубберы вентури; средства вентиляционные; средства для очистки и дезинфекции воды; средства для очистки и кондиционирования воздуха; трубы [части санитарно-технических систем]; туалеты [ватерклозеты]; туалеты передвижные; увлажнители воздуха; узлы мембранной фильтрации для устройств очистки воды; умывальники [части санитарно-технического оборудования]; унитазы для туалетов; установки вентиляционные; установки водопроводные; установки для ванных комнат санитарно-технические; установки для кондиционирования воздуха; установки для обессоливания морской воды; установки для орошения автоматические; установки для охлаждения; установки для охлаждения воды; установки для охлаждения жидкостей; установки для охлаждения молока; установки для охлаждения табака; установки для очистки воды; установки для очистки и дезинфекции воды; установки для очистки и кондиционирования воздуха; установки для очистки сточных вод; установки для распределения воды; установки для фильтрования воздуха; установки для хлорирования воды в плавательных бассейнах; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха]; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха] для транспортных средств; установки и аппараты для умягчения воды; установки и машины для охлаждения; установки обратного осмоса; установки полимеризационные; установки систем водоснабжения; установки факельные для нефтяной промышленности; устройства автоматические для транспортировки золы; устройства дезинфекционные для распределения растворов в водопроводных трубах санитарных установок;

устройства дезодорирующие не для личного использования; устройства для образования вихревого движения воды; устройства для охлаждения воздуха; устройства для приготовления льда и мороженого, электрические; устройства для фильтрации воды; устройства специальные для очистки и дезинфекции; устройства фильтрационные для аквариумов; устройства холодильные; фильтры для кондиционирования воздуха; фильтры для питьевой воды; фильтры для устройств фильтрации воды; фильтры мембранные обратного осмоса для очистки воды; фонтаны; фонтаны декоративные; фонтаны шоколадные электрические; фурнитура для печей фасонная; холодильники; холодильники, устройства охлаждающие и морозильники для хранения медицинские; хроматографы для промышленных целей; шкафы для дезинфекции книг; шкафы холодильные; котлы газовые; котлы отопительные; оборудование отопительное; оборудование теплотехническое; оборудование печи [отопительные приборы]; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе.

В период рассмотрения возражения Судом по интеллектуальным правам в Определении от 25.10.2024 были приняты обеспечительные меры в виде запрета совершать действия по вынесению решения по заявке № 2023705139 в рамках рассмотрения Судом по интеллектуальным правам дела № СИП-1218/2024. По этой причине рассмотрение возражения было приостановлено.

Указанные обеспечительные меры отменены решением Суда по интеллектуальным правам от 22.04.2025 по делу № СИП-1218/2024, рассмотрение возражения было возобновлено.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.01.2023) подачи заявки № 2023705139 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства

экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение

значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Заявленное обозначение «» по заявке № 2023705139 является комбинированным, выполнено в виде слова «Луч», размещенного внутри овала.

Правовая охрана данного обозначения в качестве товарного знака испрашивалась в отношении товаров 11 класса МКТУ. При этом для большинства перечисленных в просительной части возражения товаров 11 классов МКТУ Роспатентом уже принято решение о регистрации. Таким образом, решение Роспатента от 24.11.2023 оспаривается заявителем в отношении следующего перечня товаров: «котлы газовые; котлы отопительные; оборудование отопительное; оборудование теплотехническое; печи [отопительные приборы]; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе».

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

В рамках указанной нормы препятствием для регистрации заявленного обозначения послужил вывод о его сходстве до степени смешения с товарным

знаком «  » по свидетельству № 637980.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 637980 являются комбинированными, включают в качестве доминирующего словесный элемент «Луч», выполненный буквами русского алфавита.

Совпадение доминирующего элемента заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 637980 определяет наличие признаков фонетического и смыслового тождества сравниваемых обозначений, поскольку невозможно прийти к выводу о том, что одно и то же слово в отсутствие контекста в разных ситуациях будет воспринято российскими потребителями по-разному.

Что касается графических отличий, заключающихся в присутствии в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке по свидетельству № 637980 изобразительных элементов, то они не могут определить вывод об отсутствии сходства обозначений в целом, поскольку такие изобразительные элементы не влияют на доминирующие элементы и их восприятие. При этом следует отметить один алфавит, буквами которого выполнены слова во всех случаях, что дополняет фонетическое и смысловое тождество признаком графического сходства.

С учетом вышеизложенного противопоставление товарного знака по свидетельству № 637980 является правомерным, поскольку заявленное обозначение является сходным в целом с указанным товарным знаком, несмотря на некоторые отличия.

Вместе с тем подлежат учету обстоятельства, отсутствовавшие в период проведения экспертизы заявленного обозначения и влияющие на вывод о наличии

или отсутствии вероятности смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

К таким обстоятельствам относится принятие Судом по интеллектуальным правам решения от 22.04.2025 о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 637980 в связи с его неиспользованием.

Анализ однородности испрашиваемых к регистрации товаров 11 класса МКТУ (котлы газовые; котлы отопительные; оборудование отопительное; оборудование теплотехническое; печи [отопительные приборы]; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе) и товаров, оставшихся в перечне свидетельства № 637980 (абажуры; держатели для абажуров; колбы ламп; колбы электрических ламп; колпаки шаровые для ламп; лампы взрывобезопасные; лампы газонаполненные; лампы дуговые; лампы лабораторные; лампы электрические; люстры; номера для зданий светящиеся; отражатели для ламп; патроны для ламп; патроны для электрических ламп; подсветки для аквариумов; приборы и установки осветительные; приборы осветительные светодиодные; прожекторы подводные; рассеиватели света; светильники; светильники напольные; светильники плафонные потолочные; стекло ламповое; трубки газоразрядные для освещения электрические; трубки для ламп; трубки люминесцентные для освещения), показал, что они имеют разное назначение, разную родовую принадлежность, отличаются условиями реализации, не являются взаимозаменяемыми, следовательно, могут быть признаны неоднородными.

Таким образом, частичное прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака привело к преодолению несоответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 20.09.2024, изменить решение Роспатента от 24.11.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023705139.